

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.02.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Коммерсантъ. Издательский Дом», 103055, Москва, Тихвинский пер., 11, стр. 2 (далее – заявитель) на решение экспертизы от 14.10.2005 заявленного обозначения «МОЛОТОК» по заявке № 2004717362/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «МОЛОТОК» по заявке № 2004717362/50 с приоритетом от 03.08.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне. Правовая охрана испрашивается в черно-белом цвете.

Заявленное обозначение «МОЛОТОК» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете.

В решении экспертизы от 14.10.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения «МОЛОТОК» в качестве товарного знака указано о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003; рег. № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «МОЛОТОК» по свидетельству № 194540 (заявка № 98720076/50 с приоритетом от 23.12.1998) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр «С-Бутово», 117415, Москва, Ленинский проспект, 92, ком. 5, для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «molotok ru» по свидетельству № 236399 (заявка № 2000701581 с приоритетом от 28.01.2000) на имя «Компания «нетБридж Лимитед», 1505, Никосия, 2-4 Арх. Макариос III Ав., Кэпитал Сентер, 9-ый этаж, Республика Кипр, для однородных товаров 16, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ [2].

Экспертиза указала, что сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определено в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил по семантическому и фонетическому сходству входящих в них словесных элементов, а однородность товаров и услуг установлена в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.02.2006, в котором выражено несогласие с доводами экспертизы и заявитель просит отменить решение экспертизы от 14.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «МОЛОТОК» по заявке №2004717362/50 в отношении всего перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.08.2004) приоритета заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «МОЛОТОК» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из изображения молотка, на рукоятке которого расположено слово «МОЛОТОК», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Буква «М» и буквы «О», «К» выполнены более крупным шрифтом, при этом последние под

наклоном. По краям словесного элемента размещены изображения в виде шляпок гвоздей. Сверху и снизу комбинации расположены, соответственно, слова «Сеть» «магазинов», которые являются неохраноспособными элементами. Товарному знаку предоставлена правовая охрана в бежевом, красном, черном, сером, светло-сером, темно-сером, желтом, зеленом, синем, фиолетовом, оранжевом, белом цветах.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесных элементов «molotok» и «ru», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Между словесными элементами расположено изображение молотка. Словесный элемент «ru» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарному знаку предоставлена правовая охрана в желтом, сером, черном, синем, голубом, белом цветах.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Установлено, что заявленное обозначение фонетически полностью входит в противопоставленные товарные знаки. Кроме того, заявленное обозначение и доминирующие охраняемые словесные элементы противопоставленных знаков тождественны по фонетическому и семантическим критериям. Различие, заключающееся в наличии в противопоставленных знаках других словесных элементов, не имеющих решающего значения для вывода об отсутствии фонетического сходства, поскольку указанные словесные элементы не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Наличие изобразительных элементов и цветовой гаммы в противопоставленных знаках также не влияет на общее восприятие знаков, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество охраняемых словесных элементов, а именно полное включение противопоставленными знаками заявленного обозначения.

Таким образом, анализ сопоставляемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом.

В отношении однородности товаров и услуг необходимо отметить следующее.

Товары 16, 30, 32, 33 и часть услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения идентичны части товарам 16, товарам 30, 32, 33 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленного знака [2]. Другая часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения идентична услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных товарными знаками, и они предназначены для маркировки однородных товаров 16, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ. Отмеченное позволяет признать довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «МОЛОТОК» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 14.10.2005.**